

# DIRITTI D'AUTORE BREXIT

MARZO



20  
22

## LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR, LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

📠 +44 20 7292 3911

✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)

**Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE**

**Ufficio di Londra | Desk Brexit**

*realizzato per Help desk Brexit da Avv. Luca Cordelli*

## **Layout grafico e impaginazione**

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

*Luca Cordelli è avvocato di diritto internazionale, partner delle Studio Pirola Pennuto Zei, abilitato alla professione forense in Italia, Inghilterra e New York (USA). Luca si è trasferito a Londra nel 2010 dopo aver trascorso 10 anni a New York durante i quali ha lavorato presso prestigiosi studi internazionali.*

*Luca è specializzato in contrattualistica internazionale, M&A ed investimenti. Esperto nell'accompagnare l'investitore italiano in giurisdizioni straniere nonché nel gestire operazioni di private equity anglosassoni (USA e UK) in Italia. Luca si è anche contraddistinto negli anni per la sua collaborazione con le istituzioni italiane all'estero.*

# DIRITTI D'AUTORE BREXIT

Durante tutto il periodo di permanenza del Regno Unito all'interno della UE, la normativa disciplinante i diritti di proprietà intellettuale (qui di seguito "PI", quali i marchi, brevetti e diritti di autore) è stata, in larga misura, armonizzata in tutta l'UE, con alcuni diritti di PI che godevano di una copertura pan-UE.

## THE WITHDRAWAL AGREEMENT

L'accordo di Recesso Regno Unito-UE (*Withdrawal Agreement*) aveva successivamente convertito i diritti di PI preesistenti dell'UE in diritti di proprietà intellettuale del Regno Unito (ad eccezione dei brevetti), con la nuova normativa del Regno Unito entrante in vigore dalla fine del periodo di transizione (fine 2020).

Il diritto d'autore non era stato affrontato nell'Accordo di Recesso poiché la protezione continua delle opere d'autore tra il Regno Unito e l'UE era comunque assicurata dai trattati internazionali sul diritto d'autore (primo tra tutti la Convenzione di Berna del 1886 e l'accordo TRIPs siglato a Marrakech nel 1994). Tali trattati garantiscono una protezione continua oltre la fine del periodo di transizione, basandosi sul principio di appartenenza degli stati – come il Regno Unito – in quanto singoli firmatari.



In data 20 luglio 2020 il Regno Unito aveva già comunicato il proprio ritiro della ratifica dell'accordo in merito all'istituzione della *Unified Patent Court (UPC)* di recente costituzione.

## IL TRADE AND COOPERATION AGREEMENT

Come sappiamo, a partire dal 1° gennaio 2021, i sistemi giuridici della UE e del Regno Unito sono diventati completamente separati ed indipendenti.

L'accordo Commerciale e di Cooperazione Regno Unito-UE (*Trade Cooperation Agreement*, qui di seguito "TCA") affronta il settore del diritto di proprietà intellettuale, con l'obiettivo principale di affermare gli attuali standard di protezione e applicazione dei diritti di PI, altresì fornendo al tempo stesso una base per la futura cooperazione tra le parti in questo campo.

Il TCA non conferisce al Regno Unito diritti di rappresentanza dinanzi all'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale (IPO) (se non nei procedimenti già in corso a fine 2020) o dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

## THE COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT DEL 1988

La legge primaria britannica vigente in materia di diritti d'autore, rimane il Copyright, Designs and Patents Act del 1988.

La norma dà ai creatori di opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche il diritto di controllare i modi in cui il proprio materiale può essere utilizzato. I diritti riguardano: trasmissione e performance pubblica, copia, adattamento, emissione, noleggio e prestito di copie al pubblico. In molti casi, il creatore avrà anche il diritto di essere identificato come l'autore e di opporsi alle distorsioni della sua opera.

Il diritto d'autore sorge quando un individuo o un'organizzazione crea un'opera e si applica a un'opera se è considerata originale e mostra un certo grado di lavoro, abilità o giudizio.

L'interpretazione è legata alla creazione indipendente piuttosto che all'idea alla base della creazione.

Nomi, titoli, brevi estrapolazioni e colori non sono generalmente

considerati unici o abbastanza sostanziali da poter essere coperti dalla privativa, ma una creazione, come un logo, che combina questi elementi può esserlo.

Normalmente l'individuo che ha creato l'opera ne possiede i diritti esclusivi. Tuttavia, qualora un'opera sia prodotta come parte dell'impiego dell'individuo, la stessa apparterrà alla persona/azienda che ha assunto la persona. Per i lavori freelance o su commissione, i diritti spettano generalmente all'autore dell'opera, salvo patto contrario (cioè salvo quanto stipulato tra le parti nel contratto di servizio).

Solo il proprietario o il suo licenziatario esclusivo possono adire i tribunali per violazione dei diritti lesi.

## THE INTELLECTUAL PROPERTY (EXHAUSTION OF RIGHTS) (EU EXIT) REGULATIONS 2019

Per quanto riguarda l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale sul versante britannico, si applicherà la normativa denominata Regolamento 2019 sulla proprietà intellettuale (Esaurimento dei diritti) (EU Exit).

L'esaurimento dei diritti è un argomento molto articolato e la Brexit ha riaperto vecchie argomentazioni. Il Regno Unito si è quindi posto il problema di quale principio di esaurimento debba essere applicato in un periodo post Brexit, tra le varie opzioni qui di seguito riportate:

- esaurimento nazionale;
- esaurimento internazionale; o
- esaurimento regionale (come nel SEE).

In uno studio del 2019 commissionato dall'Ufficio britannico per la proprietà intellettuale (*Intellectual Property Office*), Ernst & Young ("EY") aveva concluso che le importazioni parallele erano un'area fondamentalmente difficile da quantificare a causa della scarsità di dati a sostegno dell'argomentazione delle parti.

Lo studio EY aveva anche registrato che la chiara preferenza degli operatori del settore era verso la continuità dell'attuale regime di esaurimento in tutto lo Spazio Economico Europeo (EU+ Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein).

In assenza di un accordo tra l'UE e il Regno Unito sull'esaurimento dei diritti (l'articolo IP.5 del TCA afferma semplicemente che l'Accordo non pregiudica la libertà delle parti di determinare se e a quali condizioni

si applica l'esaurimento dei diritti di PI), il Governo Britannico ha indipendentemente legislato la materia all'interno dell'*Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019* (qui di seguito "**il Regolamento**").

La soluzione adottata nel Regolamento è stata quella dell'esaurimento regionale asimmetrico.

In buona sostanza, il Regolamento inglese prevede che il sistema dell'esaurimento a livello del SEE sia mantenuto nella misura del possibile.

Dal 1° gennaio 2021 i diritti sui beni immessi sul mercato nel SEE saranno esauriti nel Regno Unito, ma non esiste tale reciprocità per i beni immessi sul mercato nel Regno Unito; l'immissione delle merci sul mercato nel Regno Unito non esaurirà i diritti di privativa industriale nel SEE.

Pertanto, sebbene i titolari di diritti di PI nel Regno Unito non possano impedire le importazioni parallele dal SEE (non essendo il Regno Unito più uno Stato membro) i titolari di diritti di PI nel SEE possono impedire le importazioni parallele dal Regno Unito.

Le linee guida dell'Ufficio britannico per la proprietà intellettuale sull'esaurimento e il commercio parallelo dopo la Brexit sottolineano pertanto la necessità che gli importatori paralleli verifichino qualora abbiano bisogno dell'autorizzazione del titolare dei diritti di PI con sede nel SEE per esportare merci nel SEE.

Esiste un'eccezione di breve durata alla regola generale dettata dall'articolo 61 dell'Accordo di Recesso 2019. Qualora le merci siano già state immesse sul mercato nell'UE o nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 con il consenso del titolare dei diritti, rimarranno esaurite sia nell'UE che nel Regno Unito.

Il Regolamento britannico tace invece sulla questione del commercio parallelo nel Regno Unito da paesi terzi non membri del SEE. Tuttavia, si ritiene comunemente che il regime pre-Brexit sia destinato a continuare.

Il legislatore britannico è quindi tornato di recente sul tema dell'esaurimento dei diritti e su quale regime adottare, indicando in qualche modo la propria preferenza per l'esaurimento internazionale (favorevole ai consumatori e sfavorevole agli autori).

Dopo un periodo di consultazione con tutte le parti interessate, conclusosi ad agosto 2021, in data 18 gennaio 2022, a fronte delle numerose riserve avanzate dagli autori e dalle associazioni di categoria, il governo britannico ha optato per mantenere l'esistente sistema, denominato UK+, ovvero di una asimmetria parziale tra esaurimento dei diritti d'autore britannici in SEE senza una equivalenza da parte dell'emissione in UK da parte comunitaria.

## DIRITTI IP ARMONIZZATI - UN PO' DI STORIA SULL' ESAURIMENTO

Durante il periodo di appartenenza alla UE, l'esaurimento dei diritti era stato regolato di volta in volta in varie leggi del Regno Unito a seguito dell'attuazione delle normative europee.

Per esempio:

- l'articolo 12 del Trade Marks Act 1994 aveva recepito l'articolo 7 della Direttiva sui marchi 89/104/CE (ora articolo 15 della Direttiva (UE) 2015/2436);
- l'articolo 18 del Copyright Designs and Patents Act 1988 (come recentemente modificato dalla SI 2018/995) sull'emissione di copie al pubblico aveva recepito l'articolo 4 della Direttiva sul diritto d'autore 2001/29/CE; e
- l'articolo 7A del Registered Designs Act 1949 aveva recepito l'articolo 15 della Direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli industriali.

Subito dopo l'entrata in vigore della Direttiva sui marchi 89/104/CE, alla Corte di giustizia Europea (come veniva allora chiamata) era stato chiesto di valutare se la Direttiva lasciasse agli Stati membri la facoltà di prevedere l'esaurimento internazionale (*Silhouette v Hartlauer*, C-355/96). La Corte rispose con un chiaro 'no'. Così facendo, la Corte aveva ritenuto che questo fosse l'unico modo per salvaguardare il funzionamento del mercato interno che non avrebbe potuto funzionare qualora alcuni Stati membri avessero previsto l'esaurimento comunitario mentre altri avessero previsto l'esaurimento internazionale.

Ciò aveva dato origine a quella che veniva definita "Fortezza Europa", ovvero la libera circolazione all'interno dell'Europa, con i confini chiusi alle importazioni parallele in assenza del consenso espresso da parte del titolare dei diritti a tale importazione.

Alcuni anni dopo, la stessa Corte aveva ritenuto che l'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore (il diritto di distribuzione) precludesse anche agli Stati membri il mantenimento dell'esaurimento internazionale (*Laserdisken v Kulturministeriet*, C-479/04).

La Sezione 3 e seguenti del Regolamento britannico hanno modificato le disposizioni di legge sull'esaurimento in relazione a tali diritti di PI armonizzati, prevedendo che tali diritti siano soggetti a:

- esaurimento nazionale; e
- esaurimento unidirezionale per le merci immesse per la prima volta sul mercato nel SEE.

## THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018

In base all'articolo 6 (3) della legge *The European Union (Withdrawal) Act 2018* le sentenze Silhouette e Laserdisken saranno giurisprudenza dell'UE mantenuta ("retained") e si applicherà quindi a qualsiasi "legislazione dell'UE mantenuta ("retained").

Di conseguenza, i principi giurisprudenziali enunciati in questi casi continueranno ad applicarsi dopo la Brexit: non vi sarà alcuna modifica all'esaurimento internazionale o al concetto di licenza implicita.

Tuttavia, dobbiamo ricordarci che la stessa legge britannica sul ritiro dall'Unione Europea (Ritiro) prevede all'articolo 6 (4b) come la Corte Suprema inglese (e in Scozia, l'Alta Corte di giustizia) non siano vincolate da alcuna giurisprudenza dell'UE conservata.

Questo potere è stato quindi confermato nel Regolamento denominato *The European Union (Withdrawal) Act 2018 (Relevant Court) (Retained EU Case Law) Regulations 2020* ed esteso alla Court of Appeal in England and Wales, the Inner House of the Court of Session e la Corte d'Appello dell'Irlanda del Nord. Queste disposizioni non danno a questi tribunali carta bianca per modificare la legge; i tribunali possono applicare lo stesso criterio che applicherebbero per decidere se discostarsi dai precedenti dei tribunali. Così, ad esempio, la Corte d'Appello sarà ancora vincolata dalle decisioni della Corte Suprema.

L'European Union Withdrawal Act 2018 (l'"Atto di recesso") ha convertito tutto il diritto dell'UE, in vigore nel Regno Unito alla data del recesso, nel diritto del Regno Unito, il che significa che i regolamenti e le direttive dell'UE in vigore al momento del recesso del Regno Unito continueranno ad avere effetto in Regno Unito, salvo loro modifica o abrogazione. Pertanto, fatte salve disposizioni contrarie nell'accordo finalizzato, i regolamenti e le direttive dell'UE esistenti che incidono sulla legge sul diritto d'autore nel Regno Unito continueranno ad avere effetto dopo la Brexit. L'adozione e l'integrazione del diritto dell'UE nel diritto del Regno Unito ha avuto lo scopo di facilitare una transizione graduale e ridurre il numero di emendamenti e leggi che sarebbero stati altrimenti necessari per "colmare le lacune" nel diritto del Regno Unito. Tuttavia, il Withdrawal Act può imporre obbligazioni unicamente al Regno Unito di continuare a riconoscere e applicare il diritto dell'UE nel Regno Unito ma, salvo diverso accordo, l'UE non continuerà a riconoscere i diritti dei cittadini del Regno Unito, creando una possibile asimmetria come nel caso dei diritti d'autore.

## CONCLUSIONI

Il diritto d'autore e i diritti connessi sono disciplinati nel Regno Unito dalla legislazione nazionale, che è stata strutturata in modo da dare attuazione ai termini dei trattati internazionali (come, ad esempio, la Convenzione di Berna del 1886). Molti aspetti del diritto d'autore sono stati armonizzati dalle direttive dell'UE, come il diritto d'autore, la protezione di banche dati, programmi per computer, fotografie e registrazioni audio. Detta armonizzazione è stata a suo tempo implementata nel diritto nazionale britannico e continuerà ad essere applicata dai tribunali britannici, salve divergenze che potranno emergere in futuro.

Dal 1° gennaio 2021, l'interpretazione nazionale degli aspetti armonizzati del diritto d'autore potrà iniziare a discostarsi dalle conclusioni della Corte di Giustizia Europea.

Per le forme tradizionali di tutela del diritto d'autore, come per opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche, registrazioni sonore e film, la Brexit non avrà alcun impatto immediato per il regime esistente. Le controversie relative al diritto d'autore nel Regno Unito sono, e rimarranno, questioni di competenza dei tribunali del Regno Unito e non vi sarà alcuna modifica alla disponibilità di rimedi a tutela del diritto d'autore (gli *injunctive reliefs* come i "blocking orders" provvedimenti d'urgenza tesi a limitare possibili violazioni). In quanto firmatari della Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, i tribunali del Regno Unito continueranno a riconoscere e dare effetto a clausole di giurisdizione esclusiva, comprese quelle che attribuiscono giurisdizione ai tribunali del Regno Unito in relazione a licenze di diritto d'autore al di fuori del Regno Unito.

I principi di *common law* (come il "forum conveniens") britannici disciplineranno le questioni processuali di riconoscimento di sentenze straniere.



---

[www.ice.it](http://www.ice.it)  
[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)  
[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)   
[@ITALondon\\_](https://twitter.com/ITALondon_)   
[@italondon\\_](https://www.instagram.com/italondon_)   
[Italian Trade Agency](https://www.youtube.com/ItalianTradeAgency) 